

Docket No.: G0126.0249
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Kosuke Naito et al.

Application No.: 10/599,309

Confirmation No.: 6752

Filing Date: March 5, 2007

Art Unit: 2617

For: MOBILE COMMUNICATIONS SYSTEM

Examiner: B.W. Pitt

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (IDS)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Pursuant to 37 CFR 1.56, 1.97 and 1.98, the attention of the Patent and Trademark Office is hereby directed to the references listed on the attached PTO/SB/08. It is respectfully requested that the information be expressly considered during the prosecution of this application, and that the references be made of record therein and appear among the "References Cited" on any patent to issue therefrom.

Timing of Filing of the Information Disclosure Statement:

☐ This IDS is being filed before the First Office Action¹.

¹ The IDS should, where possible, include a certification under 37 C.F.R. §1.97(e).

- ☒ This IDS is being filed after the issuance of the First Office Action but before the issuance of a Final Office Action².
- ☐ This IDS is being filed after the issuance of a Final Office Action, Ex Parte Quayle Action or Notice of Allowance but before the payment of the Issue Fee³.

Certifications:

If checked, the undersigned makes the following statement(s):

- ☒ Statement under 37 CFR § 1.97(e):

Each item of information contained in this information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of this information disclosure statement; or

No item of information contained in this information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the undersigned after making reasonable inquiry, no item of information contained in this information disclosure statement was known to any individual designated in § 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement.

- ☐ Statement Under 37 C.F.R. § 1.704(d):

² The IDS *must* include *either* a certification under 37 C.F.R. §1.97(e) *or* the fee set forth in 37 C.F.R. §1.17(p).

³ The IDS *must* include *both* a certification under 37 C.F.R. §1.97(e) *and* the fee set forth in 37 C.F.R. §1.17(p).

Each item of information contained in this information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart application less than thirty days prior to the filing of this information disclosure statement.

Fee Required by 37 C.F.R. § 1.97(c)(2) or 1.97(d)(2):

☐ If checked, the fee of \$180.00 set forth in 37 C.F.R. §1.17(p) is attached.

Copies of Information:

In accordance with 37 C.F.R. §1.98(a), the following is enclosed:

☒ A legible copy⁴ of each document (or relevant portion thereof) cited in the attached PTO/SB/08, except for U.S. patent and U.S. published applications.

☒ With respect to any information which is not in English, a concise explanation of the relevance, as it is presently understood by the individual designated in § 1.56(c) most knowledgeable about the content of the information, is attached. This concise explanation is provided by way of:

☐ A translation of the relevant portions of the non-English language information⁵;

☐ A statement explaining the relevant portions of the non-English language information;

☒ A copy [and, where not in the English language, a translation] of at least the relevant portion(s)⁶ of the Japanese Office Action for corresponding

⁴ A legible copy of the document is not required if (1) the information was previously cited by, or submitted to, the Office and considered by the Office in a prior U.S. application to which this application claims priority, provided that the prior application is properly identified in this IDS, and (2) the IDS submitted in the earlier application complies with 37 C.F.R. § 1.98(a) – (c). This exception does not apply to information cited in an International Application.

application number JP 2006-511598, dated August 19, 2009 (and English translation or relevant portion) in which the information was cited; and

☐ Information is contained in the specification of the present application for

☐ In accordance with 37 C.F.R. 1.98(d), copies of the cited documents are not enclosed as they were provided in application Serial No. , filed , which the present application relies upon for an earlier effective filing date under 35 U.S.C. 120.

Materiality:

Whether or not the information and references disclosed in this Information Disclosure Statement is “material” pursuant to 37 CFR 1.56, this submission is not intended to constitute an admission that any patent, publication or other information referred to therein is “prior art” for this invention unless specifically designated as such.

In accordance with 37 CFR 1.97(g), the filing of this Information Disclosure Statement shall not be construed to mean that a search has been made or that no other material information as defined in 37 CFR 1.56(a) exists.

It is submitted that the Information Disclosure Statement is in compliance with 37 CFR 1.98 and the Examiner is respectfully requested to consider the listed references.

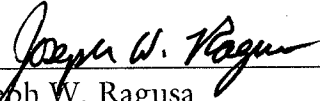
⁵ 37 C.F.R. §1.98(a)(3)(ii) *requires* that an English language translation be provided when a translation of the document, or portion thereof, “is within the possession, custody or control of, or is readily available to any individual designated in 37 C.F.R. § 1.56(c).”

⁶ The relevant portion is that portion which indicates the degree of relevance found by the foreign patent office. This may be an explanation of which portion of the of the reference is particularly relevant, to which claims it applies, or merely an “X”, “Y”, or “A” indication on a search report. MPEP §609 III A(3).

In the event the actual fee is inadvertently not enclosed or if any additional fee during the prosecution of this application is not paid, the Patent Office is authorized to charge the underpayment to Deposit Account No. 50-2215, under matter number G0126.0249.

Dated: October 20, 2009

Respectfully submitted,

By 
Joseph W. Ragusa

Registration No.: 38,586
DICKSTEIN SHAPIRO LLP
1633 Broadway
New York, New York 10019-6708
(212) 277-6500
Attorney for Applicant

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2006-511598
起案日	平成21年 8月14日
特許庁審査官	桑江 晃 4239 5J00
特許出願人代理人	池田 憲保(外 2名) 様
適用条文	第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

A. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1～4、6～9
- ・引用文献等 1及び2
- ・備考:

(1) 請求項1、6及び9

引用文献1(特に、要約、請求項1～4、段落21～23及び図2、図5参照)に記載された「自営基地局」、「PHS端末」、「報知しているデータ」、「システム呼出符号」、「記憶手段」及び「選択手段」が、それぞれ本願の請求項1に係る「基地局」、「端末」、「下り信号」、「特定用途向け識別信号」、「メモリ」及び「アクセス可能と判断された場合のみ前記基地局との通信を行うもの」に相当する。

また、引用文献1に記載された「記憶手段に記憶された登録データ」は、自営基地局を選択するために比較されるものであるから、基地局を識別する情報(本願の「基地局識別番号」に相当)である。

よって、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明から容易に想到し得るものである。

加えて、本願の請求項6及び9に係る発明も、本願の請求項1に係る発明と同

様の理由により引用文献 1 に記載された発明から容易に想到し得るものである。

(2) 請求項2～4、7及び8について

本願の請求項 2～4、7 及び 8 に係る発明も、引用文献 1、2 及び周知技術から容易に想到し得る事項である。

一般に、当該技術分野において、下り共通チャネルは周知であり、引用文献 1 に記載された「報知しているデータ」として、下り共通チャネル（本願の請求項 2 及び 7）を用いることは、当業者が容易に想到し得る事項である。

また、引用文献2の請求項13～15に記載された「データベース」では、通常料率より低い通話料金のようなオフィスサービス及び／又は他の調整されたサービスを提供することができる点（本願の請求項3及び4）が記載され、特殊なサービスエリア（本願の請求項8に対応）を提供している。

よって、請求項 2～4、7 及び 8 に係る発明は、引用文献 1、2 に記載された発明及び周知技術から当業者が容易に想到し得るものである。

(以上、理由Aについて)

B. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていない。

記

- ・請求項 1、6 及び 9
・備考：

本願の請求項１に「特定用途向け識別信号がオンである場合」と記載されているが、上記「信号がオンである場合」とは、単に、信号がある場合や信号が検出された場合など、様々な意味が含まれているので、明細書に記載された事項と対応が取れず、その構成が不明りょうである。

同様の理由が、本願の請求項6及び9にも存在する。

(以上、理由Bについて)

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞

本願の請求項５に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。
。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覽

- ✓ 1. 特開平 11-32371 号公報
✓ 2. 特表 2001-507539 号公報

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 I P C H 0 4 B 7 / 2 6
 - 2 -

整理番号:

発送番号:544585 発送日:平成21年 8月19日

3/E

H04W 4/00 - 99/00

DB名

・先行技術文献 特表2001-508613号公報

この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第四部 伝送システム 桑江 晃

TEL. 03(3581)1101 内線 3534

FAX. 03(3501)0699

G0126.0249

Record of the Result of a Survey of Prior Technical Literature.

Field Surveyed:

IPC H 04 B 7/26

H 04 W 4/00 through 99/00

DB Names

Prior Technical Literature:

Official Publication of Toku Hyo 2001-508613

This record of the result of a survey of prior technical literature does not constitute a reason for rejection.